Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004113

Case number	**CAC-ADREU-004113**
Time of filing	**2007-01-08 11:36:19**
Domain names	**googles.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Google Ireland, Rose Hagan**

Respondent

Organization / Name	**Pablo Bello García**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

Actualmente no parece existir ningún otro procedimiento sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

ANTECEDENTES DE HECHO

- El nombre de dominio googles.eu fue registrado por el demandado el 7 de abril de 2006, primer día para el registro libre de los dominios <.eu>.

- Accediendo al sitio web www,googles.eu aparece una página en la que la denominación googles se recoge con una letra de cada color y una grafía característica en un fondo de estrellas amarillas sobre azul marino que evoca la bandera de la Unión Europea. La página contiene un buscador en el que pueden introducirse diversos parámetros de idioma, país y tipo de archivo, y en su parte inferior contiene la aclaración: “This website does not have affiliation or relation with Google Inc. all the results are property of Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Vew CA 94043, the USA).

- Tras una primera demanda presentada por la parte actora el 5 de enero de 2007 que fue objeto de una notificación de defectos formales, la demandante cursó una nueva demanda subsanada con fecha 11 de enero de 2007 que fue admitida a trámite. En ella la demandante invocaba sus derechos sobre la denominación Google como titular de diversos registros de marca y como usuario notorio del distintivo. Señalaba que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el dominio controvertido y que había actuado de mala fe al registrarlo.

- El demandado presentó su escrito de contestación con fecha 16 de febrero de 2007 rechazando las pretensiones de la demandante, cuyos derechos entendía no quedaban afectados por el registro a su nombre del dominio controvertido. Invocaba también que su registro había sido legítimo, negando igualmente cualquier mala fe en el registro o uso del dominio.

A. DEMANDANTE

Hay que señalar en primer lugar que la demandante aparece identificada en el Procedimiento como “Google Ireland, Rose Hagan”, con domicilio en Dublín, Irlanda. Sin embargo en los fundamentos de hecho y de Derecho de la demanda se indica

que ésta se interpone en representación de la mercantil estadounidense Google Inc., propietaria del más conocido buscador de Internet, GOOGLE.

- Google se ha convertido en el mayor motor de búsqueda en línea del mundo y en una de las cinco páginas web más populares en todo el planeta.

- La marca GOOGLE aparece entre las marcas más valiosas del mundo e igualmente Google Inc. aparece entre las empresas con mejor reputación, todo lo cual se acredita a través de la documentación oportuna.

- El buscador Google goza por tanto de una evidente reputación tanto en España (país del demandado) como en el resto de Europa, siendo incluso mencionado como fuente de información por los Tribunales españoles.

- Google, Inc. es titular de las marcas comunitarias 1104306 y 4316648 GOOGLE, ambos debidamente concedidos y en vigor.

- Existe una confundibilidad entre las marcas titularidad de Google Inc. y el nombre de dominio controvertido googles.eu. De la propia apariencia de la página web correspondiente se desprende que el demandado ha imitado los colores típicos de la palabra GOOGLE y además se dedica a la misma actividad de buscador de Internet, por lo que cualquier usuario podría llegar a confundirse respecto a la vinculación entre el titular del dominio y la demandante.

- El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido: partiendo de los derechos de Google Inc. como titular de las marcas comunitarias GOOGLE invocadas, el interés del demandado no puede ser otro que el de tratar de especular con el nombre de dominio, pues la investigación previa efectuada por la demandante no ha detectado que el demandado sea titular de ningún registro de marca u otro derecho.

- El nombre de dominio controvertido debe considerarse registrado o usado de mala fe, puesto que entre la demandante y el demandado se produjo un intercambio de correos electrónicos en los cuales el demandado terminó por ofrecer la venta del nombre de dominio controvertido por 2000 €.

- Tampoco hay que excluir la posibilidad de que el demandado pretenda intencionadamente trasladar usuarios de Internet a su página web y conseguir algún tipo de beneficio económico, dado que dicha página web también contiene un buscador y la marca GOOGLE de la demandante es un distintivo renombrado y bien conocido en dicha actividad.

Por todo ello, la demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio controvertido.

B. DEMANDADO

El demandado considera que la demanda es totalmente infundada y que la demandante no tiene derecho alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

- El demandado afirma haber actuado en todo momento de buena fe, como lo prueba el hecho de haber remitido un correo electrónico a Google Inc. solicitando que vieran su página web y confirmaran que no existía ningún problema por su parte.

- Nunca ha tenido por meta la venta del nombre de dominio controvertido, y la oferta realizada a la demandante en tal sentido debe ser considerada dentro del contexto de los distintos correos electrónicos intercambiados entre las partes, pues el demandante tiene un interés real en el nombre de dominio.

- La razón de ser del dominio <googles.eu> y la correspondiente página web es la de ofrecer una herramienta útil que permita realizar distintas combinaciones de países e idiomas al efectuar búsquedas a través de las páginas de Google en cada país, por lo que en definitiva se trata de una utilidad que favorece el servicio por parte de Google Inc., a cuyos buscadores son remitidos los usuarios.

- El sitio web del demandado contiene una advertencia expresa de que no guarda ninguna relación con Google, Inc.

- La demandante no tiene ningún derecho sobre la denominación GOOGLES, dado que en la Oficina de Marcas y Patentes de los EE.UU., la marca GOOGLES aparece registrada a nombre de otros titulares.

- La denominación GOOGLES se encuentra también registrada como nombre de dominio con distintas terminaciones a nombre de terceros, y no a nombre de la demandante.

Por todo ello, el demandado solicita sean rechazadas las pretensiones de la demandante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con lo establecido en el Párrafo B.11.(d)(1) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios <.eu>, el grupo de Expertos estimará la demanda cuando la demandante acredite que:

i) El nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el(los) que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado miembro y/o de la legislación Comunitaria; y o bien

ii) El nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, o bien

iii) El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

Corresponde, por tanto, a la demandante la carga de acreditar la concurrencia de estas circunstancias.

En el caso que nos ocupa, la demandante aparece formalmente identificada en los apartados correspondientes al escrito de demanda como “Google Ireland, Rose Hagan”, con domicilio en Dublín, Irlanda. Sin embargo, en el apartado en el que se exponen los fundamentos de hecho y Derecho, la demanda comienza con la siguiente frase:

“La compañía a la que represento es la mercantil estadounidense Google Inc. propietaria del más conocido buscador de Internet: GOOGLE”

Efectivamente, los distintos registros de marca y demás derechos invocados en el escrito de demanda hacen referencia a Google Inc. (aunque la documentación aportada sobre las marcas comunitarias invocadas pertenece a una base de datos privada y no oficial, el Experto ha podido confirmar en las bases de datos oficiales que efectivamente las marcas comunitarias son titularidad de Google Inc.)

Sin embargo, la demandante no aclara por qué Google Ireland, Rose Hagan, en cuyo nombre se formula la demanda, es la representante de Google Inc., pues no aporta ningún contrato de licencia entre ellos, ni siquiera una explicación de la relación societaria que supuestamente pueda existir. De hecho, ni siquiera se desprende con claridad que “Rose Hagan” sea parte del nombre de la demandante o sea en realidad una persona perteneciente a Google Ireland.

Es de suponer que la demanda ha sido interpuesta en nombre de Google Ireland, Rose Hagan con el fin de cumplir los requisitos de legitimación para ser un nombre de domino <.eu> que establece el artículo 4 del Reglamento 733/2002 sobre el dominio <.eu>, requisitos que Google Inc. en principio no cumpliría. Sin embargo no se ha facilitado ninguna explicación al respecto ni se ha acreditado si en realidad ambas denominaciones identifican a la misma compañía, o si se trata de una filial europea que está legitimada para esgrimir los derechos de marca de que es titular Google Inc.

Como se ha recordado en el Caso OMPI D2000-1205 y en los que en el mismo se citan, es la demandante quien debe acreditar su legitimación como licenciataria o en cualquier otra calidad para invocar los derechos de marca vulnerados por el dominio controvertido. En la misma línea, el Caso OMPI Nº D2000-0270 recuerda igualmente que en este tipo de procedimientos la carga de la prueba recae en principio sobre la demandante.

En efecto, entre los requisitos que debe cumplir la demanda de acuerdo con lo establecido en el párrafo B.1(g)(16) del Reglamento de RAC se encuentra la necesidad de “adjuntar todo tipo de pruebas documentales o de otra índole, incluída cualquier prueba relativa a los derechos en los que se base la demanda, junto a una enumeración de dichas pruebas” refrendando así el principio de que el onus probandi recae sobre la parte actora. En el presente caso, toda la prueba presentada por la demandante muestra como titular de los derechos a Google Inc., sin haber establecido un vínculo documental ni tampoco argumental entre ésta última y quien aparece formalmente como la demandante Google Ireland, Rose Hagan.

En consecuencia, este Experto considera que la demandante no ha acreditado ser la titular de los derechos que habrían sido vulnerados por el nombre de dominio controvertido, ante lo cual no puede entrar a valorar la concurrencia de las restantes circunstancias. Todo ello naturalmente sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva demanda en la que las carencias señaladas sean subsanadas.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que

la Demanda sea rechazada

PANELISTS

Name	**Luis de Larramendi**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2007-03-16

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

Complainant, Google Ireland, Rose Hagan, states that she represents the U.S. corporation Google Inc., the owner of the best known Internet search engine, Google, and of the corresponding trademark registrations.

Complainant submits that the domain name <googles.eu> is confusingly similar to the GOOGLE trademarks and that Respondent has no rights or legitimate interests in the name and has acted in bad faith in registering and/or using that domain name.

Respondent denies any bad faith and points out that the registered rights in the term GOOGLES are held by a third party, in which light complainant’s claims are groundless.

The Panelist notes that the complaint was filed in the name of Google Ireland, Rose Hagan, whereas the owner of the rights allegedly infringed is Google Inc. Complainant has not provided any documentation or reasons that might allow it to be assumed that Google Ireland, Rose Hagan may be a licensee of Google Inc. or a subsidiary acting with the authorization of the latter. Nor has any plausible explanation for this formal discrepancy been given.

The Panelist therefore dismisses the complaint given that complainant has failed to prove her entitlement.